



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Marta Wińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie**

o ochronę prawa do znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje C. spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie używania oznaczenia **SELTINO** w odniesieniu do filtrów do lodówek, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego **SELTINO** lub za jego zgodą, w szczególności w odniesieniu do filtrów marki **WESSPER**, w nazwach oraz w opisach aukcji prowadzonych na portalach aukcyjnych lub sprzedażowych, w szczególności na portalu aukcyjnym (...).pl;
2. oddała powództwo w pozostałej części;
3. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

SO Beata Piwowarska

UZASADNIENIE

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie [dalej także jako spółka M. wniosła o udzielenie ochrony jej prawa do znaku towarowego i zakazanie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie [dalej także jako spółka C.] czynów nieuczciwej konkurencji. Pozew, ponownie wniesiony 17 czerwca 2020 r. po dokonaniu zwrotu zarządzeniem z 8 czerwca 2020 r. (k.132) obejmował:

1. zakazanie spółce C. używania oznaczenia Seltino w odniesieniu do towarów w postaci filtrów do lodówek oraz filtrów do kawy, w szczególności marki (...), w nazwach aukcji oraz w opisach aukcji prowadzonych przez pozwaną na portalach aukcyjnych lub sprzedażowych, w szczególności na portalu aukcyjnym (...).pl

2. zobowiązanie pozwanej do złożenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na koncie pozwanej na portalu aukcyjnym (...).pl w zakładce „O sprzedającym” w rubryce „Pozostałe informacje” czcionką Open Sans, 10,5p, kolor czarny, wielkimi literami, bold, bezpośrednio pod tytułem „Pozostałe informacje” oświadczenie o następującej treści: „C. Sp. z o.o. sp. k. niniejszym oświadcza, iż oferty aukcyjne C. Sp. z o.o. sp. k. zamieszczone na koncie (...) pod nr aukcji (...) oraz (...) nie dotyczyły produktów marki Seltino, a wykorzystanie w ich tytułach chronionego znaku towarowego Seltino dokonane zostało bez zgody uprawnionego z tytułu tego znaku towarowego. Produkty sprzedawane na ww. aukcjach nie były oryginalnymi produktami Seltino a jedynie się pod produkty Seltino podszywały z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.”

3. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwot:

a. 1.310 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zapłaty – tytułem bezprawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za czas od marca 2018 do dnia wniesienia pozwu (na podstawie art. 130 ust. 1 zd. 2 RZTUE w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.),

b. 1.320 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 18 ust. 1 pkt. 5 u.z.n.k.),

c. 590 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art. 43 w zw. z art. 33¹, art. 23 i art. 448 k.c.),

4. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Spółka M. domagała się ponadto nakazania pozwanej udzielenia informacji:

- o ilościach produktów sprzedanych przez nią za pośrednictwem aukcji na portalu (...).pl pod numerami (...) i (...) oraz o cenach za jakie towary sprzedane zostały za pośrednictwem ww. aukcji;
- o wykorzystywaniu znaku towarowego Seltino w sposób nieuprawniony, tj. w odniesieniu do produktów innych niż produkty powódki, w szczególności w aukcjach na portalu aukcyjnym (...).pl, tj. zwłaszcza trzeciej z aukcji, których dotyczyła korespondencja stron, a w przypadku wskazania takich wykorzystań, udzielenia informacji o ilościach oraz cenach produktów sprzedanych przez pozwaną w ich wyniku. (k.3-130, 135-252)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że nie zostało wykazane naruszenie prawa do znaku towarowego ani popełnienie przez nią czynu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśniła, że wszelkie przypadki wykorzystania znaku **Seltino** były wynikiem pomyłki, błędnego oznaczenia aukcji, które po otrzymaniu zgłoszenia powódki niezwłocznie usuwała. Przekonywała, że opis aukcji i załączone zdjęcia (również w miniaturkach) wskazywały, że przedmiotem aukcji jest produkt oznaczony marką (...), co z łatwością mógł rozpoznać przeciętny konsument.

Pozwana zarzuciła nieudowodnienie i nieadekwatność roszczeń pieniężnych (odszkodowania, żądanego zwrotu korzyści) oraz brak winy w dopuszczeniu się naruszenia. Wskazała, że osobie prawnej nie przysługuje zadośćuczynienia. Zarzuciła nieprawidłową kumulację roszczeń, których uwzględnienie skutkowałoby bezpodstawnym wzbogaceniem. Podała przy tym informacje żądane przez powódkę. Wyjaśniła, że zysk ze sprzedaży filtrów do lodówek na aukcjach, w których opisach użyto znaku powódki wyniósł łącznie (...) zł (aukcja nr (...) – jedna transakcja – (...) zł; aukcja nr (...) – 15 transakcji – łącznie (...) zł). (k.263-270)

Na rozprawie 24 sierpnia 2020 r. i w piśmie procesowym datowanym na 4 września 2020 r. powódka wskazała jako podstawy roszczeń przepisy art. 9 ust. 2a i ust. 3 rozporządzenia (pkt 1.), art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pkt 2.), art. 296 ust. 1 p.w.p. (pkt 3a.), art. 18 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pkt 3b.) oraz art. 43 w zw. z art. 23 i w zw. z art. 33¹ k.c. (pkt 3c.). Wyjaśniła ponadto sposób określenia wysokości roszczeń pieniężnych. (k.300-302)

Sąd ustalił:

Powstała 30 marca 2020 r. z przekształcenia F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu urządzeń AGD. Powódka wytwarza, oferuje i wprowadza do obrotu m.in. filtry do lodówek. (dowód: odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS k.162-167, wydruki ze stron internetowych k.78-80, 213-214, zeznania P. P. k.348)

Wspólnikiem i prezesem zarządu powodowej spółki jest P.P., który był właścicielem unijnych znaków towarowych:

- słownego **SELTINO** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr. 012309341, z pierwszeństwem od 13 listopada 2013 r., dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. preparaty do czyszczenia, 11. filtry do uzdatniania wody; filtry do oczyszczania powietrza i 21. ściereczki do czyszczenia



- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 012309324, z pierwszeństwem od 13 listopada 2013 r., dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. preparaty do czyszczenia, 11. filtry do uzdatniania wody; filtry do oczyszczania powietrza i 21. ściereczki do czyszczenia. (dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.175-177, 226-229, wydruki z rejestru EUIPO k.178-184, 230-235)

31 sierpnia 2020 r. prawa do tych znaków towarowych zostały przeniesione na powódkę. (dowód: wydruki z rejestru EUIPO k.303-307) Spółka M. używa tych znaków towarowych m.in. dla filtrów do lodówek. (bezsporne) Prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej (...) .pl oraz na portalu aukcyjnym (...) .pl. Oznaczenie **SELTINO** zawarte jest w nazwie używanej przez nią domeny internetowej (...) .com. Ponadto, powódka prowadzi kanał na portalu (...) o nazwie (...) (2.900 subskrypcji), na którym omawia m.in. specyfikę produktu pod nazwą SELTINO (ponad 20.000 wyświetleń). Produkty powódki dostępne są na rynku od 6 lat. Ich roczna sprzedaż wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk. (dowód: wydruki ze stron internetowych, k. 78-80, 103-104 i 114-129, 213-214, 236-237, zeznania P.P. k.348)

Filtry SELTINO pakowane są w szczególny sposób, przy użyciu promieni UV, co powoduje, że w swej specyfikacji zawierają informację o możliwości przechowywania ich w opakowaniu nawet do 10 lat. (wydruki ze stron internetowych, k. 78-80 i 213-214) Posiadają certyfikat (...) nadawany przez amerykańską instytucję (...) w rozbudowanej procedurze weryfikującej produkt pod kątem licznych norm. (dowód: zeznania P.P.k.348, wydruki ze stron internetowych k.105-113, 238-246) Filtry, do opisu których pozwana użyła oznaczenia **SELTINO** nie posiadają takiej certyfikacji. (bezsporne)

Filtry do lodówek kupowane są przez konsumentów przez cały okres żywotności lodówki (10-15 lat), okresowo co około pół roku. (dowód: zeznania P.P. k. 348) W tytułach aukcji powódki na portalu (...) .pl umieszczane są informacje o rodzaju produktu (filtr), modelu lodówki oraz o tym, że oferowany produkt stanowi zamiennik. Dodatkowo w tytułach niektórych aukcji pojawia się oznaczenie Seltino HAFEX. W treści aukcji o tytule „(...)” zawarto informację o cenie ((...)zł), opis i specyfikację, szczegółowe dane techniczne i fotografię produktu, w tym przekrój filtra Seltino HAFEX. Wskazano, że stanowi on doskonały zamiennik filtra S. („konstrukcja identyczna jak oryginał”) HAFEX/EXP i jest jego najlepszą alternatywą. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.114-129) Cena filtra SELTINO to około (...) zł. Zysk ze sprzedaży wynosi około (...) zł. Zyski ze sprzedaży filtrów zamiennych i oryginalnych stanowią 85% sprzedaży powódki. (dowód: zeznania P.P. k.348)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży urządzeń i sprzętów AGD, w szczególności za pośrednictwem portalu aukcyjnego (...) .pl, posługuje się przy tym nazwą użytkownika (...) .pl. Pozwana oferuje i wprowadza do obrotu filtry do lodówek S. g. Są one opatrywane oznaczeniem **WESSPER**. (dowód: odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS k.168-174, wydruki ze stron internetowych k.185-206, 215-225)

W październiku 2018 r. i w maju 2019 r. spółka C. oferowała do sprzedaży na portalu aukcyjnym (...)pl filtry do lodówek marki S. model (...) (numery aukcji: 501291, 695877). Wytwarzane przez pozwaną filtry oznaczone **WESSPER** były oferowane z użyciem w tytule aukcji znaku towarowego **SELTINO**. W treści informacji o towarze wyraźnie wskazywano, że sprzedawany jest filtr **WESSPER**, które to oznaczenie widniało także na fotografiach przedstawiających oferowane filtry. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.185-206) Na wniosek spółki F. pozwana niezwłocznie usuwała z tytułu aukcji oznaczenie **SELTINO**. (dowód: wiadomości elektroniczne k. 72, 73, 207-208, zeznania świadka M.B. k.348) Tytuły tych aukcji pozwanej zawierały informacje o modelu filtra, producencie i modelu urządzenia. W treści aukcji o tytule „Filtr wody Seltino HAFCIN do S. (...)” opisane zostały parametry produktu ze wskazaniem, że jest to filtr marki Wessper AquaCrystalline stanowiący zamiennik oryginalnego filtra S.. Treść aukcji zawierała wykaz modeli lodówek, z którymi kompatybilny jest filtr, a także opis jego właściwości i instrukcję obsługi. Analogiczną treść zawiera aukcja o tytule „Filtr wody Seltino do lodówki S. (...)”. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.185-206) W ramach aukcji o numerze (...) zawarto jedną transakcję, wartość sprzedaży wynosiła (...) zł netto. W ramach aukcji o numerze (...) wartość sprzedaży wyniosła łącznie (...) zł netto. Zawarto dwie transakcje po cenie (...) zł brutto, trzy po cenie (...) zł brutto, siedem po cenie (...) brutto oraz trzy transakcje po cenie (...)zł brutto. (oświadczenie pozwanej k.263-270)

Pozwana prowadzi działalność handlową, m.in. za pośrednictwem portalu aukcyjnego (...)pl. Oferuje równocześnie ok. 20.000 towarów, m.in. filtry SELTINO (jako ich dalszy dystrybutor). (dowód: wykaz k.313, zeznania świadka M.B. k.348) Obecnie nie korzysta z oznaczenia **SELTINO**. (obciążający powódkę brak dowodu przeciwnego) Oferując produkt, który stanowi odpowiednik oryginalnego, pozwana zastrzega w tytule aukcji, że jest to zamiennik wskazując kupującemu, że jest to produkt o odpowiednich cechach i sposobie działania, jednak nieoryginalny.

Spółka C. posługuje się systemem weryfikacji, do którego wprowadza słowa odpowiadające nazwom produktów będących zamiennikami. System pozwanej wylapuje te słowa i weryfikuje, czy oferty zawierające zamienniki są w odpowiedni sposób zredagowane. Znak **SELTINO** jest wprowadzany w ten właśnie sposób. Produkt może być sprzedawany na więcej niż jednej aukcji. W tytule aukcji często wpisywane są modele sprzętu, z którym filtry są kompatybilne. Oprócz tego, pozwana tworzy model automatycznego pobierania tytułów pojawiających się w serwisach sprzedażowych na dany model filtra. Tytuły są weryfikowane przez panel informatyczny wspierany przez narzędzie do wypływania słów, które nie mogą zostać użyte bezpośrednio. Pozwana wprowadza dziennie kilkadziesiąt aukcji. Wszystkie dane są aktualizowane. Po wprowadzeniu modeli tytułów aukcje są wystawiane automatycznie. (dowód: zeznania świadka M. B.k.348)

W celu wyszukania produktu kupujący wpisuje w wyszukiwarce na portalu (...)pl interesujące go słowo, tj. nazwę filtra lub model sprzętu. Po wpisaniu do wyszukiwarki słowa „Seltino” wyświetla się aukcja, z tym słowem zawartym w tytule. W wyświetlonych wynikach kupujący widzi informacje o cenie i nazwie filtra/modelu sprzętu, co stanowi główne elementy, na podstawie których dokonuje się wyboru. (dowód: zeznania P.P. k.348)

Sąd zważył:

Pozew złożony przez spółkę M. 1 czerwca 2020 r. obejmował szereg roszczeń opartych na wielu podstawach prawnych (kumulacja) co sprawia, że konieczne jest dokonanie ich oceny w odniesieniu do przepisów na jakie powoływał się profesjonalny pełnomocnik powódki, z uwzględnieniem przytoczonej przezeń argumentacji. Ogólnie jednak, na wstępie Sąd pragnie wskazać na nie do końca przemyślaną konstrukcję pozwu, który obejmując bardzo szeroki zakres praw i interesów gospodarczych powódki nie zawierał przedstawienia twierdzeń o okolicznościach faktycznych i dowodów na ich poparcie wymaganych do uznanie za słuszne wszystkich roszczeń. Co więcej, sama ich treść budziła zasadnicze wątpliwości Sądu, co skutkowało zwrotem zarządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. Ponownie wniesiony pozew nie usuwał jednak wszystkich błędów jak chodzi o sformułowanie roszczenia zakazowego, co także miało wpływ na możliwość jego uwzględnienia.

1. Odnośnie do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L.* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i

używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.* Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.* , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *B. SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *B.* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie

kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszydiciela (oprócz zaniechania naruszenia), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek

uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1¹ stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Spółka M. nabyła od P.P. prawa wyłącznego używania w odniesieniu do filtrów do lodówek (oczyszczania wody) słownego i słowno-graficznego unijnych znaków towarowych **SELTINO** 31 sierpnia 2020 r. Przed tą datą nie była ich właścicielem ani licencjobiorcą (brak dowodu przeciwnego), nie może zatem skutecznie wywodzić jakichkolwiek roszczeń z faktu użycia przez spółkę C. w tytułach aukcji internetowych oznaczeń słownych **SELTINO** – identycznego ze znakiem słownym (EUTM-012309341) i konfuzyjnie podobnego ze znakiem słowno-graficznym (EUTM-012309324), ze względu na użycie dystynktywnego elementu słownego (identyczność na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej).

Wbrew przekonaniu powódki, jej prawa nie stanowią kontynuacji praw poprzednika, spółka z której powstała (F. P. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie była bowiem nigdy właścicielem znaków **SELTINO**, a nie przedstawiono umowy zbycia praw przez P.P. (osobę fizyczną).

Roszczenia z punktów 2. i 3a., odnoszące się do czasu przed datą nabycia praw do znaków **SELTINO**, zmierzające do usunięcia skutków naruszeń, nie przysługują powódce (*a contrario* art. 296 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1¹ w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.). Na marginesie należy zauważyć, że ostatni z powołanych przepisów nie przewiduje w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego sankcji w postaci złożenia przez naruszcyciela oświadczenia, a jedynie publikację orzeczenia lub informacji o orzeczeniu. Roszczenie z pkt 2. pozwu pozbawione jest przeto w tym zakresie podstawy prawnej.

Sąd uznał natomiast, że wielokrotne uprzednie używanie w tytułach i opisach aukcji na platformie internetowej (...)pl wskazuje na to, iż istnieje nadal groźba naruszenia w przyszłości praw powódki. Naruszenie stanowi w tym przypadku działanie bezprawne, bez względu na fakt zawinienia. Użycie znaku towarowego osoby trzeciej (bez jej zgody) narusza prawo wyłączne zarówno w funkcji oznaczenia pochodzenia, jak i reklamowej. Znak słowny **SELTINO** i oznaczenie oraz towary, dla których znak jest zarejestrowany, a oznaczenie jest używane są identyczne, nie ma zatem potrzeby badania istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. (naruszenie stypizowane w art. 9 ust. 2a rozporządzenia). Zastosowane sankcje mogą się jednak odnosić wyłącznie do filtrów do lodówek, ponieważ brak jest dowodu na korzystanie przez pozwaną z oznaczenia **SELTINO** do dla filtrów do kawy.

Ze swej strony pozwana nie wykazała w tym postępowaniu, że nie istnieją szczególne powody odstąpienia od nałożenia na nią sankcji z art. 9 ust. 3 rozporządzenia. Nie są nimi z pewnością reakcje na zastrzeżenia właściciela znaku towarowego, skoro informacja o towarze wprowadzana pod tytułem z użyciem znaku **SELTINO** była dostępna dla klientów, co więcej dochodziło do zawierania umów sprzedaży. Także niewielka liczba aukcji, w których doszło do „błędu” nie usprawiedliwia

naruszenia. W ocenie Sądu brak jest dowodu na to, że zastosowano obecnie skuteczny system pełnej ochrony przed używaniem znaku powódki, zeznania złożone przez świadka M.B. są bardzo ogólne i nie dość przekonujące. W szczególności nie potwierdzają one okoliczności wskazanych w piśmie przygotowawczym datowanym na 24 września 2020 r. (strona 2.)

Zakaz nałożony przez Sąd uwzględnia jednak (z urzędu) przypadki dopuszczalności użycia znaku towarowego **SELTINO** w odniesieniu do filtrów do lodówek, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku lub za jego zgodą, gdy doszło do wyczerpania prawa.

Przepis art. 15 rozporządzenia stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd o wyłącznym uprawnieniu właściciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 S., z 1.07.1999 r. w sprawie C-173/98 A. z 20.11.2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z., z 14.07.2011 r. w sprawie C-46/10 V.) W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 C. GmbH Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy uprawniony do niego udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie.

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Unii Europejskiej decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia takiej zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00*, LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie następuje skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie może być skuteczne. (por. wyrok ETS z 15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 M.)

Zgoda uprawnionego do znaku na wprowadzenie do obrotu towaru w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. i L. oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w sprawie C-244/00 V.). W żadnym wypadku nie może być ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa względem kwestionowanych towarów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów z nimi identycznych. Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98)

Sąd oddalił powództwo w odniesieniu do roszczenia z pkt 1. w części w jakiej obejmuje ono przypadki użycia znaku towarowego **SELTINO** pomimo wyczerpania prawa oraz w zakresie w jakim – w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. – dokonano zmian w treści sankcji zakazowej w porównaniu ze sformułowaniem powództwa.

2. Odnośnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ☐ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzeć, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszydiciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Sprzeczność z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo

niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań,
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 10 ust.1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do ich pochodzenia. Do oceny naruszenia interesu gospodarczego powódki znajdą zatem zastosowanie

reguły określone dla naruszeń prawa do znaku towarowego w funkcji oznaczenia pochodzenia, przedstawione w pkt 1.

O oddaleniu powództwa opartego na przepisach art. 18 ust. 1 u.z.n.k. (w zakresie roszczeń z pkt 1., 2. i 3b) zadecydowało nieudowodnienie przez powódkę pierwszeństwa używania oznaczenia **SELTINO** dla produkowanych przez nią, oferowanych i/lub wprowadzanych do obrotu filtrach do lodówek. Spółka M. nie tylko w żaden sposób nie dowodzi naruszenia, ale nawet nie przedstawia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., do których można byłoby się odnieść przyznając je lub zaprzeczając im.

Uzasadnienie pozwu ani zaoferowany materiał dowodowy nie pozwalają na poczynienie przez Sąd ustaleń co do charakteru prowadzonej przez powódkę działalności gospodarczej, faktu i sposobu używania przez nią oznaczeń **SELTINO** oraz wpływu jaki na jej skonkretyzowane interesy gospodarcze mogło mieć używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń. Powódka nie przedstawia na tę okoliczność żadnych dokumentów, czy choćby wydruków ze stron internetowych. (art. 458¹⁰ i art. 3299 k.p.c.) Należy przy tym wskazać na fakt powstania spółki M. 30 marca 2020 r. oraz niewyjaśnienie sytuacji rynkowej i działalności gospodarczej przekształconej spółki z o.o. F. P.P.. Powódka zdaje się utożsamiać z działaniami innych podmiotów, niewątpliwie samodzielnych przedsiębiorców, przypisując sobie ich efekty rynkowe bez jakiegokolwiek podstawy prawnej i faktycznej.

Spółka M. nie może także żądać ochrony swych interesów gospodarczych – renomy przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa ani oferowanych przez nie towarów i usług przed działaniami obowiązanej naruszającymi dobre obyczaje handlowe, a zatem na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (wyrok z 2.01.2007 r., V CSK 311/06). W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu gospodarczego, który zresztą nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli natomiast dochodzi zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że co najmniej zagrażają one interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy, a w szczególności wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej. Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego

przedsiębiorstwa, niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów z produktem rodzajowo tożsamym, bez własnych wysiłków i nakładów finansowych (pasożytnictwo). Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, zasługującej na aprobatę normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08)

Powódka nie tylko nie wykazała pierwszeństwa rynkowego, ale także renomy filtrów SELTINO, ich oznaczenia, czy też oznaczenia przedsiębiorcy. Nie można zatem uznać, że w jakimś zakresie pozwana dopuściła się naruszenia dobrego obyczaju handlowego wykorzystując – bez usprawiedliwienia – renomę spółki M. , korzystając z rozpoznawalności na rynku jej, jej produktu lub jego oznaczenia, by zaoszczędzić sobie nakładów na zbudowanie własnej pozycji, a w konsekwencji szkodzi ona interesom gospodarczym swego konkurenta rynkowego - powódki, której służą roszczenia określone w art. 18 ust. 1 pkt 1., 2 i 5. u.z.n.k.

3. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43² k.c. i art. 43⁹ k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ze względu na swą rolę odróżniającą, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług.

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Ochrona firmy opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia. Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Książak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43¹⁰ k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy uprawnionym a naruszcycielem. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przesłanek:

1. zaistnienia działania przedsiębiorcy zagrażającego firmie uprawnionego,

2. bezprawności tego działania.

Sąd podziela pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z 26.07.2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pojęcie to należy interpretować szeroko – włączając w to ich wzajemną relację – występowania (albo nie) między nimi powiązań prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zysków z nakładów na reklamę uprawnionego albo naraża na szwank jego renomę. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43¹⁰ k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), „Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, „Prawo do firmy i jego ochrona”, Państwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4.11.2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006). Świadomość lub wina naruszającego są w świetle art. 43¹⁰ k.c. irrelevantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności.

Stawianie pozwanej zarzutu naruszenia prawa do firmy wynika z oczywistego niezrozumienia przez spółkę Ma.istoty ochrony firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy. W jej przypadku firmą jest „M.”, a nie „Seltino”, stąd użycie przez pozwaną takiego oznaczenia w tytułach aukcji internetowych, a zatem w odniesieniu do towaru, a nie przedsiębiorcy, nie stanowi naruszenia sankcjonowanego w art. 43¹⁰ k.c. Zakwestionowane działanie spółki C. nie narusza także innych dóbr osobistych przedsiębiorcy określonych w art. 23, art. 43 w zw. z art. 33¹ k.c. Na poparcie tego zarzutu powódka nie przedstawiła zresztą jakiegokolwiek uzasadnienia. **Spółce M. nie służy zatem roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia wskazane w pkt 3c.**

Zważywszy zakres w jakim rozstrzygnięcie było korzystne lub niekorzystne dla każdej ze stron oraz wartość przedmiotu sporu **Sąd postanowił o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania.** (art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.)